

進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析^(*)

在外研究員 前田健^(**)

進歩性要件は最も重要な特許要件の1つである。本研究ではまず、我が国では十分研究されてこなかった進歩性要件の機能を明らかにし、実務的に用いられている判断規範を理論的に再整理した。本研究の分析によれば、進歩性要件は、発明の創作の技術的困難性を測ることで、開発費用が低く保護費用の高い発明を振るい落とし創作のインセンティブが必要な発明のみを保護するよう作用している。実務における進歩性の判断でも、その発明を既存の発明から作ろうと試みることに十分にあり得たといえるか、そこに成功の合理的期待があったかの2点が問題にされていると整理することが可能である。さらに本研究は、近年の知財高裁の裁判例の動向について統計的な分析を行い、米国との比較考察も行った。そこで、近年進歩性要件の認められやすさが劇的に変化したことと、その原因が判決の論理づけがより綿密になったことにあることを明らかにした。この変化は米国の近年の裁判例の変化と興味深い対称を示している。

I. はじめに

特許法の目的は、特許権により創作のインセンティブを与え、発明の創出を促すことにあるとされるが、その一方で、特許権による独占は発明へのアクセスを制限する。インセンティブとアクセスのトレードオフは特許法の永遠の課題といえる。どのような技術に特許要件を満たすものとして特許権を与えるべきかは、そのような課題の最も重要なものの1つである。中でも特許法29条2項の定める進歩性要件は、最も重要な特許要件として作用していると言われている。

その重要性にもかかわらず、進歩性要件は従来十分な研究は行われてこなかった。特に理論的・網羅的な研究は最近まで非常に少なかったが、それは進歩性の判断は個別性が高いためと思われる。本研究は、この点を補うことを目的として、理論性・網羅性に重点をおく。

本研究は、まず進歩性要件の意義と機能について理論的に検討し、次にそれを前提として、現在の進歩性の判断基準・判断手法を整理・体系化する。そして、近年の知的財産高等裁判所における裁判例の動きを概観し、変化の方向性とその理由に関し、実証的・統計学的な分析を試みる。法学における裁判例の実証分析は我が国ではまだ少ないが、それを行った点が本研究の大きな特色の1つである。進歩性に関する裁判例はデータ収集が比較的容易であり、事案の個別性が色濃い進歩性の判断について全体的な視点を見失わないためには、統計的分析を活用することがきわめて有益であると考えられる。

II. 進歩性要件の意義と機能

1. 進歩性要件の意義についての従来の議論

我が国での進歩性要件の存在意義についての指摘として、進歩性のない発明は創作のインセンティブが不要なうえ、独占権を与えると第三者の活動が妨げられるとの見解がある¹。進歩性要件を満たさない発明には創作のインセンティブが必要なく、保護すると利用者のアクセスを制限する弊害が大きいことを指摘するものと理解できるが、どの指摘も直観的な言明にとどまり詳細な研究はいまだ行われていない²。

一方、米国では詳細な分析がすでに行われている。著名な研究として、Mergesによる、非自明性要件(我が国の進歩性に相当)は研究機関にリスクの高い研究開発をとらせるインセンティブを与えるためのものであるという説がある³。この説は、米国の裁判例で用いられている「成功の合理的期待」基準⁴に焦点をあて、非自明性要件とは、事前にその発明がうまくいくか否かがどれほど自明であったか否かを問うものであると理解し、発明時に直面していた不確実性により、発明が成功しないだろうという蓋然性の方が高かったときに非自明性を肯定するという基準を提案するものである。この説は、研究開発の意思決定の部分に焦点を当てている点が特徴的といえる。似たような見解として、非自明性要件の意義は、社会的価値の高い研究開発に取り組むインセンティブを確保するためであるとする別の説もある⁵。

また、米国の最高裁判決(Graham判決)⁶においては、非自明性要件の意義は、特許の誘引がなければ公開または考案されなかったであろう発明を選び出すことにありとされている。これを基礎として「誘引基準」説⁷と言われる説が提唱され、その説では、発明の非自明性は発明活動の費用と成功の確率に依存するという前提のもと、費用が高く成功の確率が低

(*) これは特許庁委託平成24年度産業財産権研究推進事業(平成24～26年度)報告書の要約である。

(**) 神戸大学大学院法学研究科准教授。平成25年4月7日～平成26年3月19日の間、米国のスタンフォード大学ロー・スクールに派遣。

いほど特許権による誘引がない限りその発明は生み出されないのでは、特許権の保護が必要となるとしている。

2. 進歩性の意義とその分析

以上も参考にしつつ、本研究では、進歩性を「その発明の創作の過程において事前に予想された技術的困難性が一定の程度を超えていたこと」を意味すると定義する。また、「技術的困難性」とは「既存の発明からどうすれば作ることができるのか簡単に着想することができるものであり、かつ、その着想が成功に至る蓋然性が高い」か否かで評価すると定義する。この技術的困難性は、その発明に至る研究プロジェクトの開始前に直面していた期待費用の高さ、及び、特許権による保護を与えた場合の社会的費用（アクセスの制限はその代表例である）の代理変数として作用していると考えられる。そう考えることで、進歩性要件により研究開発費用が低くかつ保護の費用が高い発明が保護の対象から除外されインセンティブとアクセスのバランスをとるように作用していると理解できる。

したがって、進歩性要件は、発明の創作の事前に予想される技術的困難性が一定以上の発明だけを特許により保護するものである。発明とはある一定の社会的価値をもたらすものと仮定すると、そこから保護したときにかかる費用を除いたものが、研究開発の費用よりも大きければその発明は特許保護のもと創作されるべきものである。保護の費用を考慮しないなら、創作のインセンティブの必要性に関わらずすべての発明に特許を与えてもデメリットはない。しかし、現実には保護の費用は無視できないほどに大きい（インセンティブとアクセスのトレードオフ）ので、進歩性のハードルを設けて、特許のインセンティブが必要な発明のみに特許を付与し、発明のアクセスを妨げないようにする必要があるのである。進歩性要件のハードルは、創作のインセンティブが必要な発明の保護を否定するほど高すぎてもいけないし、保護の費用を考えると低すぎてもいけない。

3. 進歩性要件の特許制度の中における役割と限界

進歩性要件の機能で最も大切なのは、特許によるインセンティブが不要な発明を振るい落とし、それらの保護による弊害を除去することだと考えられる。ただし、保護の弊害が問題になっているときに進歩性のハードルを高くしても、インセンティブが必要な発明の保護まで否定してしまうと、それらの発明が生み出されなくなるだけで問題の解決にはならない。保護の弊害が問題となるときには、別の方法で特許保護の費用を下げる努力をすべきであり⁸、他のインセンティブの確保可能な手段を期待できるのであれば⁹、特許の保護をそもそも否定するという選択肢もある。

この点は、米国における議論とも整合的である。米国では、

特許制度の構造的な問題点の1つとして、ソフトウェアの分野での高すぎる特許保護の費用が指摘されてきた¹⁰。政府のレポートではその原因は非自明性要件が緩すぎることに関係があるとされていたが¹¹、BurkとLemleyは、非自明性要件を「政策レバー」として利用することで政策的な課題に応えられる可能性を明らかにした論文において¹²、バイオテクノロジーとソフトウェアの分野においては非自明性要件が厳しすぎることに伴うインセンティブの不足こそが問題であり¹³、ソフトウェアにおける問題の原因はむしろ権利が広すぎることや権利範囲が不明確であると指摘している¹⁴。また、BessenとMeurerも、特許権の権利範囲の明確性（特許の公示機能）を向上させることの必要性を強調している¹⁵。

進歩性のハードルを厳しすぎても、インセンティブが必要な発明まで振るい落としてしまうだけで、保護の費用が高すぎるという問題を根本的に解決できないのである。インセンティブ付与のために特許保護を肯定せざるを得ない分野については、権利範囲の明確化や取引の促進により保護費用を下げる努力をするしかない。

Ⅲ. 進歩性の判断の構造とあり方

前章までの機能についての考察を基に、本章では日本の現在の進歩性判断の実務を整理する。紙面の都合上、この要約版では基本的な考え方を述べることに集中し、進歩性判断の各要素に関する裁判例の詳細な整理、審査・審判・訴訟の各段階における攻撃防御の在り方、特殊な発明の進歩性、外国法との比較については報告書本文に譲る。

1. 進歩性判断の全体的な構造について

現在の実務では、進歩性の判断は、①本件発明の認定¹⁶、②（主たる）引用発明の認定、③一致点と相違点の認定、④相違点の判断（容易想到性の判断）という流れで行われる。容易想到性の判断は、当業者にとって、引用発明から本件発明が容易想到であったかの論理づけができるかどうかによって判断される。進歩性の判断は、当業者の知識の内容としての「技術常識」¹⁷と「引用発明」（29条1項各号の発明）を前提に、上記流れに沿って判断が行われる。技術常識と引用発明を判断の基点に据え、形式的ともいえる判断様式を要求する理由は、進歩性の判断を安定化させるためと考えられる。そのため、それらの認定や論理づけのなし方には厳格なルールが要求される。たとえば、引用発明の認定には、実施可能な記載や裏付けが必要であり¹⁸、それは1つの刊行物中に開示されたものでなければならず複数の刊行物を組み合わせで認定されるものではないとされている¹⁹。

本報告が理解する進歩性要件の機能から演繹的に導くと、容易想到性の判断とは、引用発明から本件発明へと至る道

筋を判断者が示したうえで、「その道筋をたどろうと試みる」ことが十分にあり得たこと（「試みることのもっともらしさ」）、かつ、その道筋が過度の負担なく成功する見通しが低いとはいえないこと（「成功の合理的期待」）を、技術常識に照らして論証するものであると理解できることになる。この定義は理論的な基礎があるとともに、現在の進歩性判断の実務を説明しうると考える。

2. 容易想到性の内容とあり方

上記の整理では、容易想到性判断の第一の要素は、引用発明から本件発明へと至る道筋を試みる事が十分にあり得たことを論証できるかの判断である。論証にどの程度「もっともらしさ」を要求すべきかは法的な判断であって、基礎とする立場に基づき様々な基準を採用することが可能である。たとえば、発明とは課題とその解決手段であるとする、発明を試みる事のもっともらしさを示すには、課題設定から解決手段に至るまでの発明の道筋をどれほど細かく論証すべきであるのかの程度を考えることができる²⁰。仮に進歩性は比較的低い方が望ましいという立場を採用するならば、試みる事のもっともらしさの論証は、より綿密なものを必要と考えるべきことになる。知財高判平成21年1月28日は、容易想到性判断には「したであろうという推測ではなくしたはずであるとの示唆」が必要と述べ²¹、容易想到性の判断において課題の把握の重要性を強調し、課題の解決手段としての本件発明の構成の容易性を検討すべきとした²²。この判決は綿密な論証を必要と考える立場をとったものと理解できる。

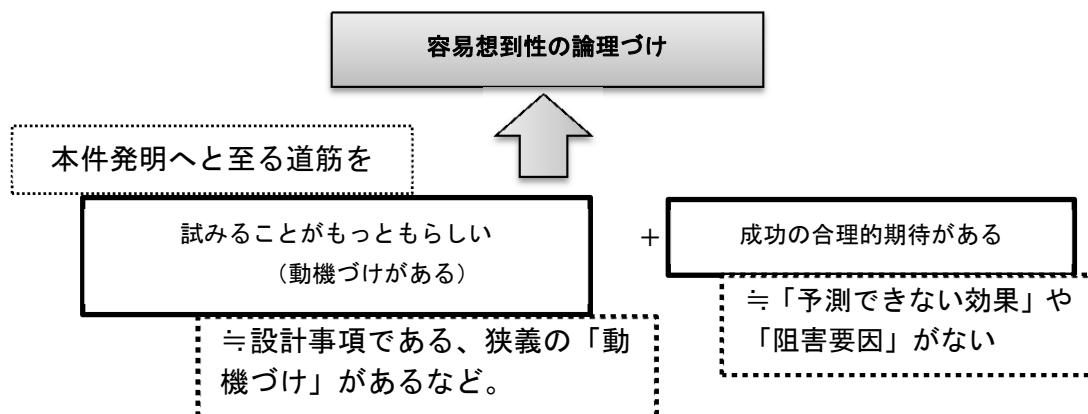
審査基準では、容易想到性を論理づける要素として、「動機づけ」を挙げ、その具体例として技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明中の示唆を挙げ

ている²³。また、審査基準は、最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集めにすぎないことも論理づけの要素となるとする²⁴。これらは、裁判例でも同様に容易想到性を基礎づける事実としてよく用いられている。組み合わせられる副引用例が周知技術であるという事実も実務でよく用いられている。これらの事実はいずれも、試みる事が十分にあり得たことを示す要素として作用していると整理することが可能である。

また、上記の事実を裏返した事実が積極的に存在する場合、それは容易想到性を否定する要素として参酌できると考えられる。技術分野の無関係性や、引用発明が本件発明と逆方向を向いているという事実（teaching away）などが例である。実務上、下記の「阻害要因」とされているものの一部は、実はこの一種と考えられる。

本報告では、試みる事のもっともらしさが肯定できても、それが成功の合理的期待に裏付けられたものでないときには容易想到性は否定され则认为している。実務では、本件発明に予測できない効果があること²⁵や阻害要因があることが、進歩性を肯定する要素として用いられているが、これらは成功の合理的期待がない場合に容易想到性を否定する役割を果たしていると理解できる。予測できない効果の存在そのものは明細書に開示されている必要があると考えられるが、それが予測できなかったものであることは、明細書自体に記載されている必要はない²⁶。阻害要因とは、本研究では、示された引用発明から本件発明に至る道筋に技術的な障害が存在することを強く予測させる要因と定義している。阻害要因の存在が進歩性肯定の決め手になった判決はいくつか存在する²⁷。

以上を図にまとめると下記のように整理できる。



3. まとめ

本研究の視点による整理で従来の実務の大勢を理論的に説明できると考えている。実務において容易想到性を論理づける要素として、設計事項、周知技術、技術分野の関連性、引用発明との共通性、課題の自明性、引用発明中の示唆、引用発明が本件発明と逆方向の内容であること、阻害要因、予測できない効果などが使われている。これらの要素のいずれも、本件発明へと至る道筋がもっともらしいこと、そこに成功の合理的期待があることを肯定ないし否定する要素として整理し運用することが可能である。この要約では省略したが、この整理は欧州や米国の実務とも親和的であると考えている。

IV. 進歩性判断の動向の実証分析

日本の実務における進歩性判断の傾向は2009年ころ以降変化をはじめ、近年は特許が認められやすくなってきているとも言われている。本章では、進歩性判断の実務がどのように展開してきたかについて実証的に分析を加える。

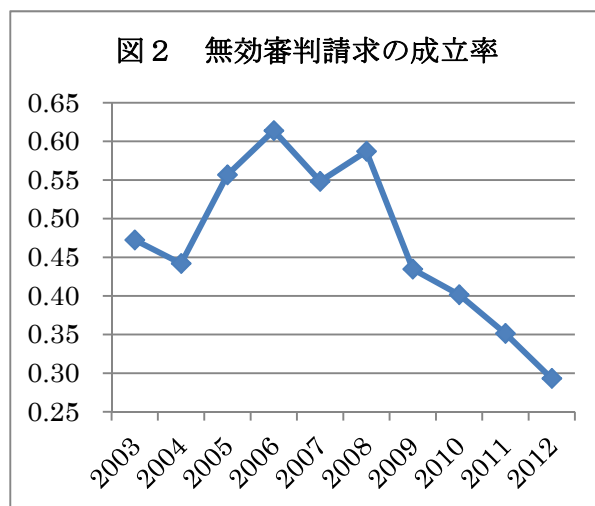
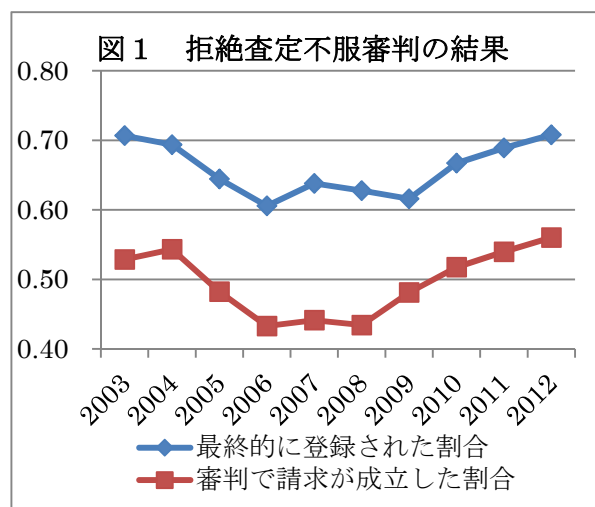
1. 問題の背景

知財高裁の容易想到性の判断は、かつては「同一技術分野論」や「後知恵」により進歩性を否定しすぎているという批判がされていた²⁸。しかし、知財高判平成21年1月28日判時2043号117頁判決以降、進歩性が認められやすくなったと言われている²⁹。この判決は、米国のTSMテストを参考にしつつ、後知恵を排除して進歩性判断の法的安定性を高めようとしたものであり³⁰、同判決以降、裁判例は、発明の課題を重要視し容易想到性の肯定により綿密な論理づけを要求するようになったと指摘されている³¹。この点は、すでにいくつかの実証的研究でも部分的に裏付けられてきた³²。

本研究はこの詳細を実証的に明らかにするため、特許庁における拒絶査定不服審判、無効審判の審決と知財高裁における拒絶査定不服審判、無効審判の審決取消訴訟の判決の傾向を分析する。さらに、知財高裁における2005年と2012年の判断を、それぞれ進歩性判断が厳しい時期と緩やかな時期とを代表させ、それぞれにおいて裁判所の判断の傾向が異なる理由を分析する。

2. 進歩性に関する判断についての統計

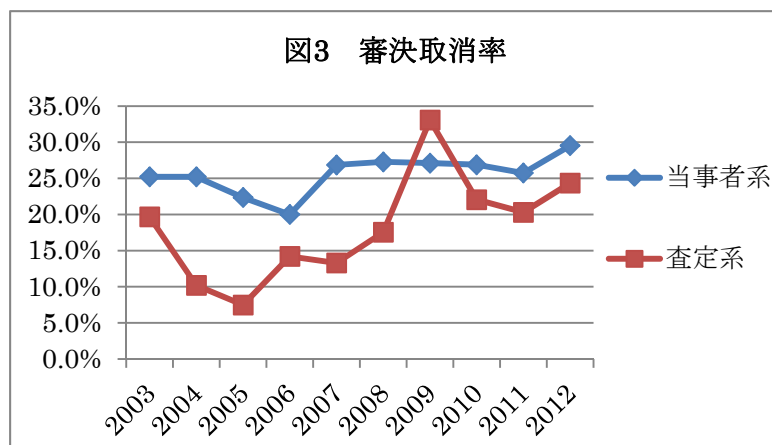
(1) 特許庁における審決の傾向(2003年～2012年)



まず、特許庁における拒絶査定不服審判及び無効審判の傾向をしてみる(図1及び図2)³³。これらの図から2006年前後と比べて、2012年ころまでに、特許庁の判断が特許を認めやすい方向に推移していることが見て取れる。審判における争点の大半は進歩性なので、特許庁は2009年以降、進歩性のハードルを下げる方向性を継続させていると推測できる³⁴。

(2) 知財高裁における審決取消訴訟の傾向(2003年, 2005年～2012年)

(i) 東京高裁・知財高裁における審決取消訴訟の傾向の概要(2003年～2012年)



つづいて、審決取消訴訟に対する裁判所の判断の傾向を見てみる³⁵。当事者系審判(無効審判)の取消率は、全期間を通じて大きな変化がない。一方で、査定系審判(≒拒絶査定不服審判)の取消率は、2004～2005年ころは低かったが2009年以降に上昇を見せている。査定系と当事者系の傾向の違いの差を理解するため、さらに進歩性を争点とした審決取消訴訟について分析する。

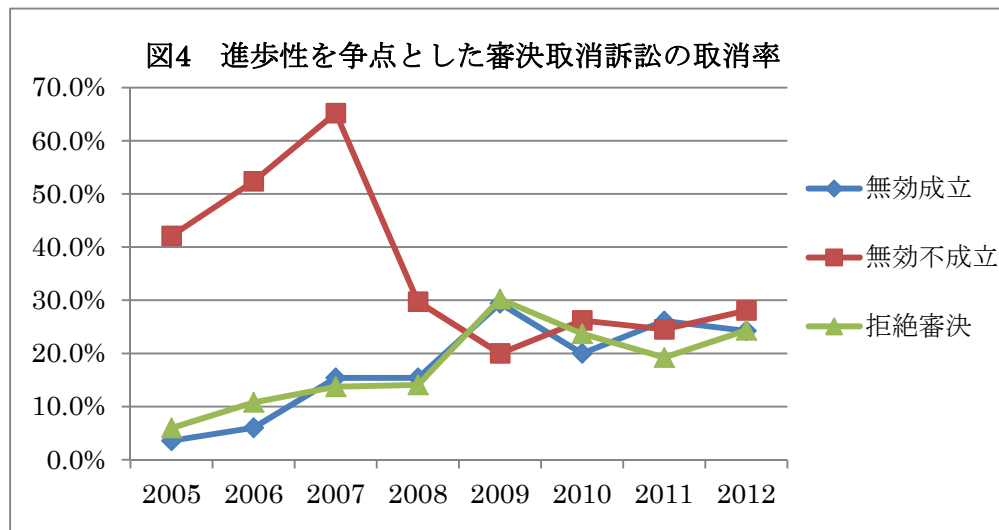
(ii) 無効審判の審決取消訴訟のより詳細な分析(2005～2012年)

知財高裁ホームページにおいて公開された進歩性を争点とする判決³⁶について調査を行い、表1及び図4にその結果をまとめた。

2008年を境に進歩性の判断の傾向に劇的な変化が生じている。2008年以前は、進歩性を肯定した審決と進歩性を否定した審決とで取消される割合に大きな差が存在した。同じ無効審判の成立審決と不成立審決の差は、進歩性に関するスタンスの差がそれをもたらしたと考えるべきであろう。2005～2007年ころの高裁には、進歩性を否定的な方向に見る傾向が存在したが、現在はそれが解消されたと考えることが可能である。

表1 審決取消訴訟の年ごとの件数

	無効成立 審決取消	請求棄却	無効不成立 審決取消	請求棄却	P値 ³⁷	拒絶 審決取消	請求棄却
2005	1	27	8	11	0.001	5	79
2006	3	47	11	10	0.000	11	91
2007	10	55	15	8	0.000	17	107
2008	6	33	11	26	0.134	18	110
2009	15	36	5	21	0.335	26	60
2010	6	24	11	31	0.542	23	74
2011	6	17	13	40	0.885	20	84
2012	8	25	16	41	0.692	28	87



(3)まとめ

2005～2007年ころの進歩性否定判決の維持率が高く肯定判決の維持率が低い高等裁判所の傾向は、単に進歩性のハードルが高かったからだと説明するのは困難である³⁸。この時期の高等裁判所は特許性否定の方向に偏っていたという意味において「アンチパテント」³⁹であったと評価できる余地がある⁴⁰。少なくとも現在では、裁判所は中立的な立場に回帰していると評価できる。特許庁はこの影響を受けて以前より緩く特許性を認めるように変化し、裁判所もそれを追認している。

3. 容易想到性を論理づける要素についての分析 (2005年と2012年の比較)

(1)分析の方針及び方法

裁判所の傾向が変わる前の時期の代表として2005年、後の時期の代表として2012年を選び、容易想到性判断の中で指摘されている要素の変遷を分析することによって、進歩性判断の変化の原因を特定する。分析の対象としたのは、2005年及び2012年に知財高裁(2005年1月1日～3月31日は東京高裁)で出された審決取消訴訟の判決である⁴¹。2005年においては173件、2012年においては207件の判決が対象となった。

表2 調査対象判決(2005年, 2012年)

審決(決定)	請求棄	(一部)認	計	審決(決定)	請求棄	(一部)認	計
訂正不成立	5	0	5	訂正不成立	1	1	2
無効不成立	11	8	19	無効不成立	41	16	57
無効成立	27	1	28	無効成立	25	8	33
取消(異議)	30	7	37	取消(異議)	—	—	—
拒絶不服不成	79	5	84	拒絶不服不成	87	28	11
計	152	21	17	計	154	53	20

これらの判決を集計・データベース化し、特に争点(a.一致点・相違点の認定の誤り、b.相違点の判断の誤り(b-1.副引用発明の認定の誤り、b-2.容易想到性を基礎づける事実(後記b-3に係る事実を除く)の認定の誤り、b-3.阻害要因・効果の認定の誤り、c.手続違背、審理範囲違反など)を分類し、相違点の判断を行った判決(争点がb-2,b-3の判決)についてどの要素に言及したかを記録した。すなわち、i 設計事項42、ii 周知技術43、iii 技術分野関連性あり、iv 技術分

野関連性なし44、v主引用発明に共通性あり、vi主引用発明に共通性なし45、vii課題の自明性46、viii副引用発明に共通性あり、ix副引用発明に共通性なし47、x引用発明中の示唆、xi示唆なし48、xii引用発明が逆方向49、xiii阻害要因あり、xiv阻害要因なし50、xv予測できない効果あり、xvi予測できない効果なし51の各要素について、判決理由中で「言及した」か「言及していない」かどうかを記録した。結果として、2005年については163件、2012年については203件の容易

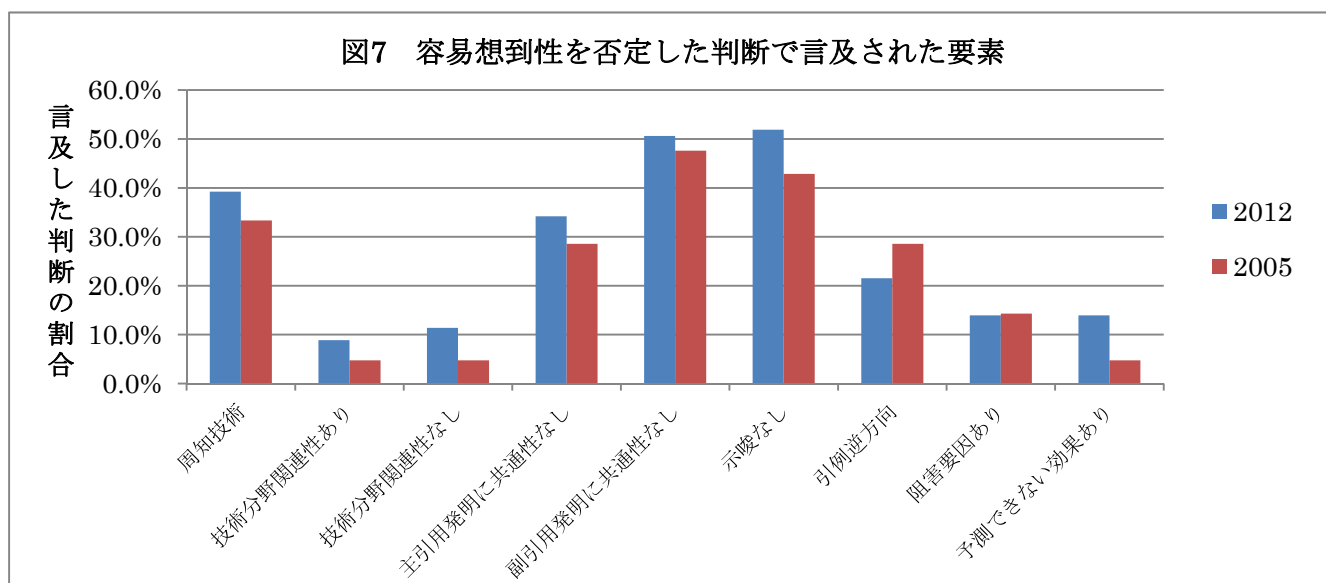
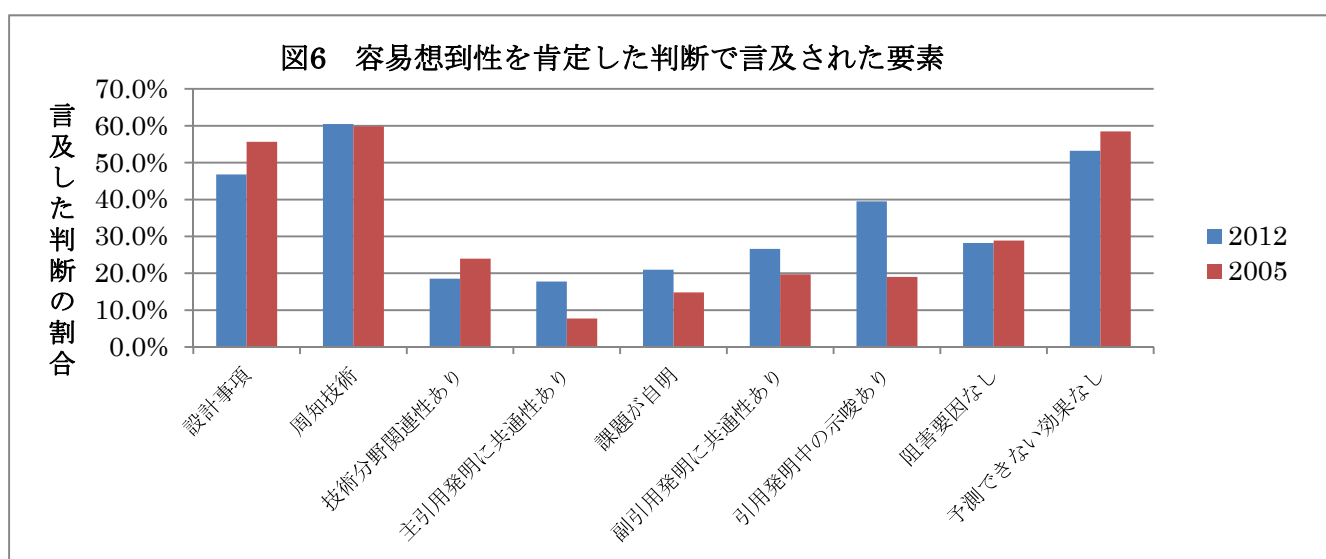
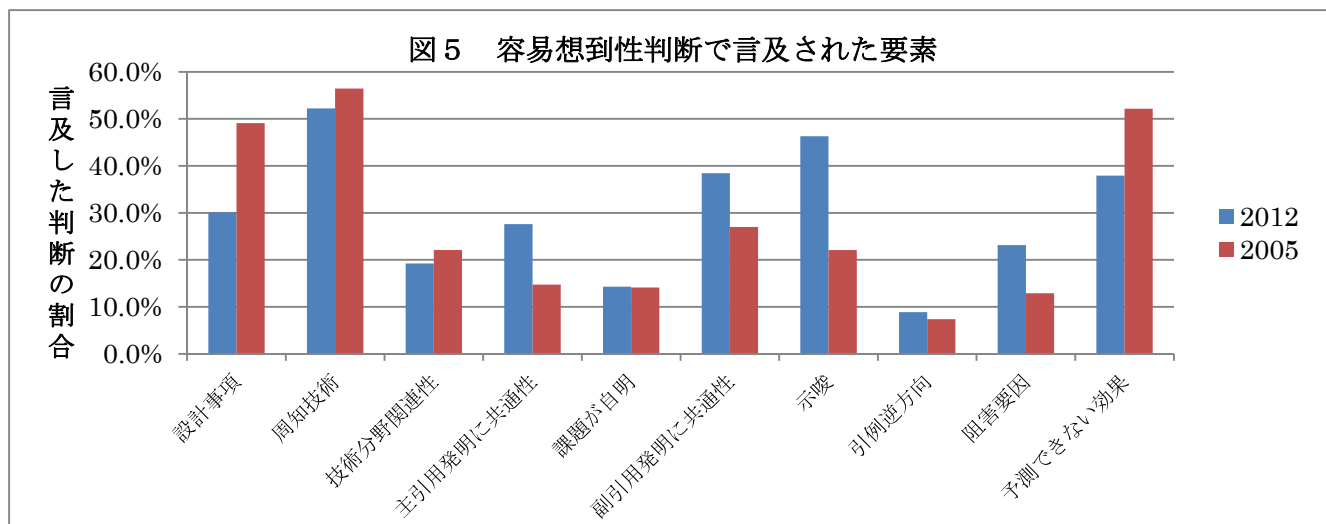
想到性の判断について記録することができた。また、判断に用いられた引用発明の数⁵²も記録した。

(2) 容易想到性判断の要素分析

表3に、結果を集計したものを示す。これをグラフ化したのが図5～7である。

表3 容易想性判断で言及された要素の概要

容易想到性	2012年		2005年	
	あり	なし	あり	なし
設計事項	58	3	79	1
周知技術	75	31	85	7
技術分野関連性あり	23	7	34	1
技術分野関連性なし	0	9	0	1
主引用発明に共通性あり	22	3	11	0
主引用発明に共通性なし	4	27	7	6
課題が自明	26	3	21	2
副引用発明に共通性あり	33	3	28	0
副引用発明に共通性なし	2	40	6	10
引用発明中の示唆	49	2	27	0
示唆なし	2	41	0	9
引用発明が逆方向	1	17	6	6
阻害要因あり	0	11	0	3
阻害要因なし	35	1	41	0
予測できない効果あり	0	11	0	1
予測できない効果なし	66	0	83	1
総計	124	79	142	21



引用発明中の示唆への言及される割合は、2005年の2割程度から2012年の半分近くへと劇的に増加している。これは、知財高判平成21年1月28日判時2043号117頁が示唆の重要性を強調したことに端を発するものと推測できる。ただし、半分以上の判断ではまったく触れられていないのであり、決定

的な役割を果たしているとは直ちには言い難い。また、阻害要因の主張や予測できない効果の主張が認められる割合が大きく上昇している。この点も、容易想到性に肯定的な傾向の大きな要因となっていると解される。

表4 要素に言及されたときに容易想到性が肯定された割合と否定された割合

肯定	2012	2005
設計事項	95.1%	98.8%
周知技術	70.8%	92.4%
技術分野関連性あり	76.7%	97.1%
主引用発明に共通性あり	88.0%	100.0%
課題が自明	89.7%	91.3%
副引用発明に共通性あり	91.7%	100.0%
引用発明中の示唆	96.1%	100.0%
阻害要因なし	97.2%	100.0%
予測できない効果なし	100.0%	98.8%

否定	2012	2005
周知技術	29.2%	7.6%
技術分野関連性あり	23.3%	2.9%
技術分野関連性なし	100.0%	100.0%
主引用発明に共通性なし	87.1%	46.2%
副引用発明に共通性なし	95.2%	62.5%
示唆なし	95.3%	100.0%
引例逆方向	94.4%	50.0%
阻害要因あり	100.0%	100.0%
予想できない効果あり	100.0%	100.0%

さらに、各要素に言及された場合、それがどのくらい容易想到性の最終的判断につながっているかをまとめたのが表4である。2005年においては、周知技術・技術分野の関連性が結論と強く結びついていたのに対し、2012年ではその結びつきが弱くなっている。かつて批判されたような他の要素を考慮せず直ちに結論を導く論理は用いられなくなっていると解釈できる。もっとも周知技術であることや技術分野の関連性の存在は、依然として容易想到性を肯定する要素の一つとして働いている。

阻害要因または予測できない効果の存在が認められた事案ではすべて容易想到性が否定されている。これは「成功の

合理的期待の裏付け」がないときには容易想到性を否定するという本研究のモデルが、現実の裁判例を説明できる可能性を示すものといえる。また、主引用発明に共通性なし、副引用発明に共通性なし、引例が逆方向という要素が認められた場合に容易想到性が否定される割合が上昇している。これは容易想到性の論理づけが綿密に行われるようになった結果、これらの容易想到性の論理づけを妨げる要素が少しでもあることが容易想到性の否定により結びつきやすくなったものと解釈できる。2012年においては、容易想到性を示そうとする側がより丁寧に論証をする責任を負わされるようになったと見ることができる。

表5 対立する要素へ言及した判決の割合 ※周知技術を除いた場合

	2012	2005	p値
容易想到性あり	0.073(9/124)	0.141(20/142)	0.075
容易想到性なし	0.544(43/79) (0.241(19/79)※)	0.429(9/21) (0.190(4/21)※)	0.345 (0.628)

容易想到性を肯定する判決においては、容易想到性を否定する方向の要素に言及されることが少ないのに対し、否定する判決では肯定的要素への言及も比較的に見られるという傾向が観察できる(表5⁵³)。さらに容易想到性を肯定する判断においては、2012年の方が否定的な要素に言及する割合

が有意に減少している。2012年の方が、容易想到性の立証責任はそれを主張する側にあるという原則を貫徹し、より説得的な論理が構築できた場合に限り容易想到性が肯定されるという傾向が強くなっていると解釈できる。

(3) 2012年の知財高裁判決の分析：各要素の容易想到との結論への影響の分析

(i) 回帰分析の方針と方法

以上の分析によれば、2012年においては2005年より各要素を綿密に考慮したうえで容易想到性を判断していると考えられることがわかった。そこで、米国のBeebeによる著作権法及び商標法についての裁判例研究を参考にしつつ⁵⁴、2012年の判決を対象に重回帰分析を行うことでさらに詳細な分析を行う。

(ii) 分析の結果と考察

表6 容易想到性の判断を各要素の関数と見た場合の回帰分析(2012年)

	(1)	(2)	(3)
引用発明の数		0.4915	
設計事項	2.707***	2.952***	2.647***
周知技術	1.776***	2.024***	2.087***
技術分野関連性あり	0.7938	0.8241	1.055
技術分野関連性なし※	0	0	0
主引用発明に共通性あり	0.8443	0.8510	1.111
主引用発明に共通性なし	-2.578***	-2.463***	-2.863***
課題が自明	2.129***	2.143***	2.528***
副引用発明に共通性あり	2.350***	2.241***	2.651***
副引用発明に共通性なし	-2.755***	-2.757***	-2.676***
引用発明中の示唆あり	2.093*	2.006*	2.355*
示唆なし	-3.754***	-3.681***	-4.033***
逆方向の示唆・想定外	-2.938***	-3.036***	-2.850***
選択発明			2.868***
定数項	-0.4822	-1.330	-0.8475
観測数	191	191	191
疑似決定係数	0.8699	0.8699	0.8795
対数尤度	-16.554	-16.174	-15.038
正誤判別率	96.34%	96.34%	96.86%

*は有意水準10%、**は5%、***は1%を表す。

(2) 引用発明の数あり(3)選択発明ダミーあり

分析の結果は、上の表6に示すとおりである。この結果から、容易想到性の判断は各要素の総合考慮により行われるというモデルは成り立つと言える。この分析の結果によれば、技術分野の関連性と主引用発明と本件発明の共通性は、有意に容易想到性肯定に働いていない。技術分野の同一性が認められれば原則として容易想到性を肯定するような実務はもはや行われていないといえる。引用発明中の示唆は容易想到性肯定の要素として有意に働いているが、他の要素より支配的な役割を演じているとは言いがたい。引用発明中の示唆の有無が重視されていることは確かだが、それはむしろ

本分析では、被説明変数は、容易想到性の有無(肯定=1、否定=0)である。説明変数は、容易想到性判断における各要素ダミーである(ただし、阻害要因と予測できない効果に関するものは除く)。要素が認定されているときは1、そうでないときは0の値をとる。また、引用発明の数及び選択発明ダミー(選択発明のとき=1、そうでないとき=0)を加えたモデルも作成した。頑健な標準誤差を用いたprobitモデルで分析を行った。

示唆がないなら容易想到性は否定されるという形で作用している。容易想到性判断において、論理づけの一貫性を破綻させる事実があることが、容易想到性否定の要素として敏感に捉えられているといえる。

4. 考察

(1) 知財高裁の判断の変化

2005年から2012年にかけて、高等裁判所が進歩性に対して肯定的に変化した背景には、以下のような事情があると考えられる。

本研究では、容易想到性の判断は、各要素を総合考慮することで試みることもっともらしさを論理づけできるか否か、予測できない効果や阻害要因の存在により成功の合理的期待がなかったといえるかにより判断されると理解している。この枠組みを前提として考えた場合、容易想到性が否定される傾向が増した背景には、第1に阻害要因の存在や予測できない効果が認められる確率が大幅に上昇したことがある。第2に指摘できるのが、容易想到性判断に当たって、各考慮要素を綿密に検討したうえ、説得的な論理づけが構築できた場合に限り容易想到性を肯定する傾向が増していると解釈できることである。

知財高裁は、かつてのアンチパテントな偏りを改め、綿密に論理づけを検証し当事者の主張を吟味する姿勢に変化したと理解できる。また、2009年以降、特許庁は進歩性のハードルを下げ、裁判所もその動きを追認している。

(2) 米国における非自明性判断の変化との比較

以上の考察を米国の傾向と比較してみる。

米国では、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が確立したとされる「TSMテスト」の硬直性のため、非自明だと認められやすいことが問題だと言われていた⁵⁵。このTSMテストは、2007年の最高裁判決であるいわゆるKSR判決⁵⁶により修正され、その後の非自明性判断の方向が変わったと一般に言われている。

もっとも、KSR判決以前の裁判例が現実にTSMテストを硬直的に運用していたわけではないようである。Cotropiaの実証研究⁵⁷、PetherbridgeとWagnerの実証研究⁵⁸は、TSMテストが実は判断の安定に好影響を与えていることを示唆していた。しかし、KSR判決後のCAFCの判決を研究した別の実証研究によれば⁵⁹、KSR判決によりTSMテストが用いられなくなったわけではないが、非自明性は明らかに認められにくくなっている。別の実証研究もこの点を補強している⁶⁰。KSR判決により特許性の基準が高められたのは間違いない。

この米国の変化は、日本の知財高裁の変化と比較してどうなのか。結論を先にいうと、日本と米国とで現在採用されている判断枠組みは従来よりも近接したものになっていると評価できる。

かつての日本の知財高裁では、進歩性肯定審決の維持率が極端に低い一方、否定審決のそれは極端に高いという偏りが観察されたが、現在は前者が上昇し、後者が低下するという形で解消している。一方、米国CAFCでは、KSR判決以前には大きな維持率の差は観察できず⁶¹、KSR判決後に、非自明性を肯定した判決の維持率はほぼ変わらないまま非自明性を否定した判決の維持率が大幅に上昇したという事象が観察されている⁶²。かつての日本の事象は一貫性のない偏りが存在しないと説明できないのに対し、米国の事象は

単純に非自明性のハードルを引き上げた直後に観察できるものであると説明できる⁶³。少なくとも現在では、日米とも判断に偏りは存在しないといえる。

上述の実証研究は、TSMテストが絶対視されていたとされるKSR判決以前においてすら、TSMテストを柔軟に運用する傾向が存在したことを示唆している。KSR判決がTSMテストの硬直的な運用を戒めた今、米国は明確な基準であるTSMテストを放棄しないまでも、判断の柔軟性を重視する方向に移行しているといえる。日本は、引用発明中の示唆を重視しつつも硬直的には運用せず、従来の柔軟な判断枠組みは維持しつつもより綿密な論理づけを求める方向にシフトしてきたと見ることができる点は先に指摘した。日本は、米国で用いられていた予測可能性の高い基準を一部採用しつつも、従来の容易想到性(自明性)の判断の柔軟性がもっていた良い部分は維持している。この意味で、日本と米国は、ともに明確な基準と柔軟な判断の2つのバランスをとろうとしている点において共通性を高めている。

V. むすび

進歩性要件は、発明の創作の過程における事前に予測される技術的困難性を測ることで、特許の保護がなくても創作されるような費用のかからない発明、保護をした場合費用が高すぎる発明を、特許保護の対象から除外する機能を果たしている。この考え方は、進歩性要件の基準は創作のインセンティブが不足する発明に保護を与える最低限のもので足りるという立場に帰着する。

現行の実務における進歩性判断の基準は、おおむねこの理解に沿って再整理をすることが可能である。進歩性の判断においては、引用発明から当該発明と至る道筋を試みることももっともらしいかとそこに成功の合理的期待があったのかの2つが問われていると理解することが可能である。引用発明中に示唆があるか、技術分野に関連性があるかといった要素は前者を判断する要素として作用しており、阻害要因があるか、予測できない効果があるかといった要素は後者を判断する要素として作用していると整理できる。

また、この枠組みを基礎に、近年の裁判例の動向とその要因について実証的な分析を行った。知的財産高等裁判所における裁判例は、以前は進歩性を肯定することに否定的であったが、現在はそのような傾向は消滅している。そして、その原因は主として容易想到性の判断を発明の内容に即して綿密に検証する姿勢を強化したことにあると分析できる。米国でも近年非自明性の裁判例は展開を見せ、日米がそれぞれ逆向きに变化した結果共通性を高めたと評価することが可能である。

- ¹ 中山信弘『特許法(第2版)』(弘文堂、2012)134頁。中山はさらに、進歩性のない発明にはインセンティブの付与がなくとも創作が期待できることも指摘する。また、特許庁編『工業所有権法逐条解説(第18版)』(2010)90頁、相田義明『発明の進歩性』竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』(発明協会、2002)217頁、218頁。竹田和彦『特許の知識第8版』(ダイヤモンド社、2006)3頁などが、進歩性のない発明の保護は社会に弊害を招くことを指摘している。
- ² なお、田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度のmuddling through(2)」知的財産法政策学研究36号153頁は進歩性要件が特許の政策レバーの一つとして利用できるとする見方を示している。すなわち、BurkとLemleyによる「特許の舵取り理論」(Dan L. Burk=Mark A. Lemley「特許法における政策レバー (2・完) 知的財産法政策学研究15号53頁(2007)、80-82頁 参照。)を紹介し、進歩性要件(正確には、非自明性要件)が政策調整の道具として利用できることを指摘している(同172頁参照)。
- ³ Robert P. Merges, Uncertainty and the Standard of Patentability, 7 High Tech. L. J. 1 (1993).
- ⁴ 先行技術を修正したり組み合わせたりする動機があり、かつ、成功の合理的期待が認められるときには、自明性が肯定されるとする考え方(Manual of Patent Examining Procedure (Rev.9 August 2012)(以下、MPEPという。)) §2143.02. In re O'Farrell, 853 F.2d 894 (Fed. Cir. 1988)は、自明と判断するためには成功の合理的期待が必要だと述べている。(Anna C. Chau and Irving N. Feit, The Obvious to Try Doctrine: Its Use, Misuse, and Abuse, 91 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 89 (2009) at 92参照。)。KSR判決直後の下級審判決では、この基準が決定的な役割を演じるケースが多かったとの意見もある(Stephen G. Kunin & Andrew K. Beverina, KSR's Effect on Patent Law, Mich. L. Rev. First Impressions (2007))。
- ⁵ Michael J Meurer and Katherine J. Strandburg, Patent Carrots and Sticks:A Model of Nonobviousness, 12 Lewis & Clark L. Rev. 547 (2008).
- ⁶ Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966).
- ⁷ Michael Abramowicz and John F. Duffy, The Inducement Standard of Patentability, 120 Yale L.J. 1590 (2011).
- ⁸ たとえば、取引の必要性が生じないよう権利の範囲を狭くする(開示要件を厳しくすると保護の範囲は狭くなる。開示要件と保護範囲の関係については、前田健『特許法における明細書による開示の役割』(2012)が網羅的に検討している。)、権利の明確化を図る(クレーム解釈の手法を明確化するなど)、特許権取引を円滑化する(パテントプールの促進、実施権関係の法整備など)など様々な方策があるだろう。
- ⁹ 特許権がなくとも、市場先行の利益、営業秘密、他者が模倣を習得するまでの期間、ブランドの活用などにより、かなりの割合で利益を回収することが可能なことが知られている。田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度のmuddling through(1)」知的財産法政策学研究35号27頁は、31頁以下においてYale survey, Carnegie Mellon Survey, NISTEP Surveyなどを引用して、特許制度以外の仕組みがインセンティブ確保で相対的に重要な役割を果たしていることが明らかにされていることを指摘している(同50頁参照。))。
- ¹⁰ Bessen & Meurer, PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK (Princeton University Press, 2008) at 106-109, 138-142, 187-194, Dan L.Burk and Mark A. Lemley, THE PATENT CRISIS AND HOW THE COURTS CAN SOLVE IT (The University of Chicago Press, 2009)などにおいて、ソフトウェア・IT産業において特許制度特許の保護の費用が高すぎる問題を抱えていることが指摘されている。
- ¹¹ Federal Trade Commission, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (October 2003), National Academy of Science, A Patent System for the 21st Century (2004)という2つの政府機関によるレポートが、特許権が乱立しライセンスなどに弊害をもたらしている点について、「特許の質」をコントロールすることによる問題の解決を提言し、非自明性要件を厳しく判断することによる問題の解決を示唆している。また「特許の質」の問題は、裁判所の設けたハードルの問題とは別に、特許庁の審査能力に対する疑問とともに議論されていた(Bessen and Meurer supra note 10 at 160-161参照。ただし、彼らはそのような議論に懐疑的である。))。
- ¹² Burk and Lemley supra note 10 at114-116及びDan L. Burk and Mark A. Lemley, Policy Levers in Patent Law, 89 Virginia Law Review 1575 (2003) 参照。
- ¹³ Burk and Lemley supra note 10 at150は、バイオテクノロジーについて、非自明性のハードルを下げることで投資を促進する必要性を訴え、また、アンチコモンの悲劇(Michael A. Heller and Rebecca S. Eisenberg, Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, Science 280 (5364): 698-701 (1998).)が起こる原因を狭すぎる権利範囲のせいであると分析している。一方、ソフトウェア特許については、累積的イノベーション理論(Robert P. Merges and Richard R. Nelson, On the Complex Economics of Patent Scope, 90 Colum. L. Rev. 839(1990)。累積的に進歩する発明については、インセンティブを確保するために保護を与えつつ、取引費用の観点から保護範囲は狭くすべきだという議論。)に依拠しつつ、漸進的に進化するソフトウェア発明を保護するために非自明性要件を下げるべきだとしている(同159頁)。
- ¹⁴ Burk and Lemley supra note 10 at 158-160.
- ¹⁵ Bessen and Meurer supra note 10は、1990年代半ば以降に起きた特許の公示機能(Patent Notice)の低下、具体的には、クレーム解釈手法の変化、ソフトウェアやバイオ発明において広すぎる権利が認められてきていること、1980年代から始まった特許の数の増加が継続していることなどが、現在の特許制度の問題を招いたと分析している。また、ソフトウェア特許に関して、機能的クレームの解釈論により権利範囲の明確を提言する論稿としてMark A. Lemley, Software Patents and the Return of Functional Claiming, Stanford Public Law Working Paper, No. 2117302 (2012).参照。FTCによる2011年のレポート(2011 FTC Report: The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Aligning Patent Notice and Remedies with Competition)も特許の公示機能の強化の必要性を示唆している。
- ¹⁶ 「発明の要旨認定」ともいい、特許請求の範囲の記載に基づいて行われ、特段の事情がある場合には明細書の発明の詳細な説明の記載を参照するとされている(最判平成3年3月8日民集45巻3号123頁)。
- ¹⁷ 実務においては「周知技術」または「慣用技術」という用語も用いられるが、周知技術とは29条1項各号の発明のうち当業者に周知のもの(換言すれば、29条1項各号の発明でもありかつ技術常識でもあるもの)を指す用語として用いられており、慣用技術とは周知技術の一種であると理解できる。審査基準第Ⅱ部第2章1.2(3)、「進歩性検討会報告書2007」131頁、同147頁参照。
- ¹⁸ 知財高判平成22年8月19日・平成21年(行ケ)第10180号。
- ¹⁹ 審査基準第Ⅱ部第2章1.5.4(4)、知財高判平成19年9月26日・平成18年(行ケ)第10174号、知財高判平成22年5月12日判時2095号108頁。
- ²⁰ 知財高判平成23年1月31日・平成22年(行ケ)第10075号は、「容易想到性の有無の判断するに当たっては、当該発明が目的とした解決課題(作用・効果等)を的確に把握した上で、それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。」と述べる。(評釈として、小泉直樹「進歩性判断における解決課題の認定」ジュリスト1431号106頁(2011)参照。)
- ²¹ 知財高判平成21年1月28日判時2043号117頁は「当該発明が容易想到であると判断するためには、先行技術の内容の検討に当たっても、当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく、当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である」としている。
- ²² 知財高判平成21年1月28日判時2043号117頁及び知財高判平成22年9月28日判時2097号125頁は「当業者が、先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは、先行技術から出発して、出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで、出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は、当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから、容易想到性の有無を客観的に判断するためには、当該発明の特徴点を的確に把握すること、すなわち、当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。」(下線筆者)と述べている。
- ²³ 特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.5(2)。
- ²⁴ 特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.5(1)。審査基準においては「論理づけ」の具体例と位置付けられ、「動機づけ」とは異なるものとして扱われている。
- ²⁵ 審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)①。審査基準では、効果が「予測された範囲を超えた顕著なものであること」すなわち、引用発明とは異質な効果や同質であるが際立って優れたものであり、これらが技術水準から予測することができないものであるときには、他の要素により容易想到性が論理づけられたときでも、進歩性が肯定されるとされている。
- ²⁶ 知財高判平成22年7月15日判時2099号124頁は、進歩性の判断における効果の判断に際して、出願後に作成された実験成績証明書の参酌を許容した。同判決は、効果の存在そのものは明細書に開示されている必要があるという原則は認めつつも、明細書の記載を超えない限り、出願の後に補充した実験結果を参酌することは許されるとしている。その理由として、出願がどのように攻撃されるかは事前には予測が不可能なことを挙げている。審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)②も、明細書から効果を推論できるときは、意見書等による主張・立証を参酌できるとする。『進歩性検討会報告書』131頁は、有利な効果をはじめから要求することは出願人に酷であり、明細書等から当業者が推論できるような効果をより明確にするために用いる限りは許されるとしている。
- ²⁷ 知財高裁平成21年10月28日判決・平成20年(行ケ)10377号、知財高判平成23年7月19日・平成22年(行ケ)第10357号、知財高判平成23年9月28日・平成23年(行ケ)第10056号、知財高判平成19年9月12日・平成19年(行ケ)第10007号など。
- ²⁸ 塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるか-特許の進歩性判断における新しい動きを思う」特許研究51号2頁(2011)。によれば、かつては技術分野の支配性が認められれば原則として容易想到性を簡単に肯定する考え方が同様のだったとされている。また、片山英二「知財高裁に対する実務界からのコメント」ジュリスト1326号20頁(2007)は、近年の知財高裁に対して、2つの技術が同一の技術分野に属する場合には、これらを組み合わせることに

について阻害要因が証明されない限り、組合せの容易想到性が認められ進歩性が否定される実務となっているとの批判があるとしている。

- ²⁹ 田村善之は、平成21年判決が知財高裁の判断の傾向を変化させる嚆矢となったと指摘している(田村善之「知財高裁3部の挑戦—進歩性要件の判断における後知恵防止—」(ウェストロー・ジャパン、2011年3月7日付コラム <http://www.westlawjapan.com/column/2011/110307/>)、塚原・前掲注28)、田中昌利・古川裕美「発明の進歩性に関する知財高裁の近時の判断傾向の特徴」知財研フォーラム86号56頁(2010)も同様の認識を示す。
- ³⁰ 大野聖二「進歩性の判断基準—回路用接続部材事件」中山信弘ほか編『特許判例百選(第4版)』34頁(2012)。また、平成21年判決の裁判長である飯村は、日本の柔軟な進歩性判断手法とTSMテストを対置し、TSMテストは「要件」(それがなければ進歩性を否定できない要素)として機能していることから後知恵排除には有効であるとの指摘をしている。(飯村敏明「特許訴訟における進歩性の判断について」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『特許法の日米比較』(2009年、商事法務)195頁参照。)
- ³¹ 塚原・前掲注28)は、かつては「同一技術分野論」が我が国の実務で支配的に使用されていたが、ここ2、3年には同一技術分野論に基づく理由づけだけで進歩性を否定することは少なくなり、課題認識の重要性を改めて認識するなどの変革が起こりつつあると指摘している。
- ³² 時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(1)知的財産法政策学研究第41号125頁(2012)、同「進歩性判断の現況とその応用可能性(2・完)知的財産法政策学研究第42号172頁(2013)。小林徹・瀬川友史・渡部俊也「無効審判審決取消訴訟判決における審決維持率の変化とその背景—平成18年度より平成20年度までに判決が下された特許権および実用新案権に係る審決取消訴訟判決の分析—」PARI Working Paper Series No.1(2009)。
- ³³ データは、いずれも「特許行政年次報告書」(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/nenpou_toukei_list.htm)から収集した。このデータは、いずれも年ごとの(1月1日～12月31日)データ集計である。
- ³⁴ 拒絶査定不服審判及び無効審判を提起される発明が、調査対象期間を通じて、偏りがないと仮定できる場合、上記の特許率、無効率は進歩性のハードルを表すものと解釈することが可能である。仮に、進歩性のハードルが下がったことにより従来ならばあきらめていた拒絶査定不服審判を起こしたり、従来はやっていなかったはずの無効審判をあきらめたりするという行動が起きたとすれば上記の特許率、無効率は中和されるはずだが、それでもなお率の変化の方向が継続しているということは、そのような行動はないか、そのような行動の影響を超えて、変化の傾向が顕著であることを意味する。なお、少なくとも拒絶査定不服審判にはそのような行動の変化の影響はなさそうであり、提起件数は、2005年約22000件、2007～2008年がピークで30000件超、その後は25000件程度を推移している。一方、無効審判は、2004年が358件でピークであり、2011年は269件、2012年は217件とわずかなではあるものの減少傾向にあるが、減少の要因は多数考えられるため、行動の変化の影響があったかはわからない。
- ³⁵ データは「特許行政年次報告書」(前掲注33)による。査定系とは、拒絶査定不服審判、訂正審判を指し、当事者系とは無効審判を指す。
- ³⁶ <http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0010/> 知財高裁の「裁判例検索データベース」には、平成17年4月1日に知財高裁が設立されてからの判決(侵害訴訟と審決取消訴訟)のほぼ全件が掲載されている。2005年1月1日～3月31日については、裁判所ホームページで入手できた判決も分析の対象とした。調査は、条件検索において各年の1月1日～12月31日の期間を指定し、権利種別「特許権」「実用新案権」、事件種類「審決(拒絶)取消」「審決(無効・成立)取消」「審決(無効・不成立)取消」及びキーワード「進歩性」を満たす判決を対象とした。そのうえで、判決結果が「請求棄却」ではないものを取消判決とみなして集計した。
- ³⁷ カイ二乗検定により、無効成立審決と無効不成立審決とで取消訴訟の請求棄却・認容かの結論が出るかどうか統計的に有意な差があるかを検定した。
- ³⁸ なぜなら、次のような論理が成立するからである。裁判所が主導しなければ進歩性のハードルが変わらないと仮定し、安定的な状態にある場合、審決が破棄されるのは一定の割合で判断ミスがある場合に限られると仮定する。この場合、いかに進歩性に厳しい態度をとろうとも、下級審の進歩性肯定判断と否定判断とで維持率は異ならないと考えられる。また、進歩性が長らく特許庁で低い基準で判断されていた後に裁判所が基準を上げたとなると、従来の進歩性否定判決は、ハードルの上昇のため破棄の必要性が低下し維持率も上昇すると考えられるが、肯定判決については下級審でのエラー率が変わらないと仮定するなら、維持率は変化しないはずである。もしハードルを低下させたならその逆が観察されるはずである。従前の維持率の偏りはこれらのいずれでも説明することができず、特許庁が特許性を一貫性なく肯定する傾向にあったか、裁判所が一貫性なく特許性を否定する傾向にあったと考えるほかはないと思われる。
- ³⁹ ここでは、アンチパレントを「単に特許性のハードルが高いということを超えて、一貫した基準なく特許性を否定しようとする傾向」という意味で用いている。プロパレントも同様。
- ⁴⁰ 前掲注38)でも述べたように、一つの大きな可能性として、高等裁判所はあくまで特許庁の審決を正す立場にあることから、逆にこの時期の特許庁が系統的にプロパレントに偏った誤りを犯しており、裁判所はこれを正していたにすぎないという解釈も可能である。しかし、我が国における特許庁と裁判所の関係に鑑みると、本文のように考えるのが自然と思われる。

- ⁴¹ 裁判所ホームページで公開された判決のうち、キーワード「進歩性」で検索されてくる判決が調査の対象である。それらを全て読み、進歩性が実際には判断されていないものは除外した。
- ⁴² 判決がその理由中において、本件発明と引用発明との相違点に格別の技術的意義がない、当事者が適宜なしう設計の事項であるという趣旨のことを述べた場合に、この要素に「言及した」と判断し、そうでない場合に「言及していない」と判断した。
- ⁴³ 判決がその理由中において、本件発明に至るべく引用発明に適用しないし組み合わせられる技術的事項が当該技術分野において周知であると認定している場合、周知技術であることに「言及した」と判断し、そうでない場合に「言及していない」と判断した。
- ⁴⁴ 判決がその理由中において、引用発明と副引用発明が同一または密接に関連する技術分野に属すること、または、引用発明と本件発明が同一または密接に関連する技術分野に属することを認定していた場合、「技術分野関連性あり」に「言及した」と判断し、当事者のその旨の主張を排斥した場合やその点を議論していない場合は、「言及していない」と判断した。また、判決がその理由中において、引用発明と副引用発明が異なる技術分野に属すること、または、引用発明と本件発明が異なる技術分野に属することを積極的に認定していた場合、「技術分野関連性なし」に「言及した」と判断し、当事者のその旨の主張を明確に排斥した場合やその点を議論していない場合は、「言及していない」と判断した。
- ⁴⁵ 判決がその理由中において、本件発明と主引用発明と技術思想に共通性がある、あるいは、課題・目的・作用・機能に共通性がある趣旨の事実を認定していた場合、「主引用発明に共通性あり」に「言及した」と判断し、当事者のその旨の主張を排斥した場合やその点を議論していない場合は、「言及していない」と判断した。また、判決がその理由中において、本件発明と主引用発明と技術思想が異なる、あるいは、課題・目的・作用・機能が異なる趣旨の事実を認定していた場合、「主引用発明に共通性なし」に「言及した」と判断し、当事者のその旨の主張を排斥した場合やその点を議論していない場合は、「言及していない」と判断した。
- ⁴⁶ 判決がその理由中において、本件発明の課題が当業者にとって自明な課題あるいは、当業者に周知の一般的な課題である旨の事実を認定した場合、課題の自明性に「言及した」と判断し、そうでない場合に「言及していない」と判断した。
- ⁴⁷ 判決がその理由中において、副引用発明と主引用発明または本件発明とに技術思想に共通性がある、あるいは、課題・目的・作用・機能に共通性がある趣旨の事実を認定していた場合、「副引用発明に共通性あり」に「言及した」と判断し、当事者のその旨の主張を排斥した場合やその点を議論していない場合は、「言及していない」と判断した。また、判決がその理由中において、副引用発明と本件発明または主引用発明とでは技術思想や技術内容が異なっている、あるいは、課題・目的・作用・機能が異なる趣旨の事実を認定していた場合、「副引用発明に共通性なし」に「言及した」と判断し、当事者のその旨の主張を排斥した場合やその点を議論していない場合は、「言及していない」と判断した。
- ⁴⁸ 判決がその理由中において、引用発明中に本件発明の課題の存在が示唆されていたり、引用発明中に改良の具体的手段に対する示唆を読み取ることができる場合など、引用発明の内容中に本件発明へと至るべき示唆が存在するとの事実を認定していた場合、引用発明中の示唆に「言及した」と判断し、そのような示唆の存在を明確に否定した時に「示唆なし」に「言及した」と判断し、この点が一切触れられていないなどいづれでもないときに「言及していない」と判断した。
- ⁴⁹ 判決がその理由中において、引用発明が本件発明へと至る道筋をその内容上想定していなかったり、別の道筋を示唆していたりなど示唆が存在しないばかりか本件発明とは異なる方向を向いているなどの事実を認定していた場合、「引用発明が逆方向」であることに「言及した」と判断し、そうでない場合に「言及していない」と判断した。
- ⁵⁰ 判決がその理由中において引用発明から本件発明と至る道筋に技術的な障害が存在することを強く予測させる要因を認定していた場合、「阻害要因あり」に「言及した」と判断した。判決自身が「阻害要因」という言葉を用いても、それが明らかに前記「引用発明が逆方向」に言及したと理解できる場合はそちらに分類したがいづれとも理解しうるときは判決の言葉使いを尊重し「阻害要因」の方に分類した。判決が阻害要因の存在を明確に否定した時には「阻害要因なし」に「言及した」と判断し、阻害要因について一切触れられていないなどいづれでもないときに「言及していない」と判断した。
- ⁵¹ 判決がその理由中において、本件発明には引用発明からは予測できない顕著な効果がある旨の事実を認定していた場合、「予測できない効果あり」に「言及した」と判断し、そのような効果の存在を明確に否定した時に「予測できない効果なし」に「言及した」と判断し、この点が一切触れられていないなどいづれでもないときに「言及していない」と判断した。
- ⁵² 主引用発明及び周知技術ではない副引用発明の数。主引用発明と周知技術のみで判断されているときは1。
- ⁵³ 容易想到性を肯定した判決で、容易想到性肯定に否定的な要素(技術分野関連性なし、主引用発明に共通性なし、副引用発明に共通性なし、示唆なし、引例逆方向)に言及した割合、否定した判決で肯定的な要素(設計事項、周知技術、技術分野関連性あり、主引用発明に共通性あり、課題が自明、副引用発明に共通性あり、引用発明中の示唆、阻害要因なし、予測

できない効果なし)に言及した割合を集計した。さらに、両者の割合の差が統計的に有意といえるかを確かめるためカイ二乗検定を用いた。表のとおり、容易想到性を肯定する判断では、2012年と2005年とで10%水準で統計的に有意な差があるが、否定する判断の方の差は有意とは言えない。集計及びカイ二乗検定には、Stata IC 13.0を用いた。なお、()内は肯定的な要素として周知技術を除いた場合の集計である。

⁵⁴ Barton Beebe, An Empirical Study of U.S. Copyright Fair Use Opinions, 1978–2005, 156 University of Pennsylvania Law Review 549 (2008) and Barton Beebe, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement, 94 California Law Review 1581 (2006).(以下、それぞれ Beebe(2008), Beebe(2006)として引用。)

⁵⁵ Federal Trade Commission, supra note 11.

⁵⁶ KSR International Co. v. Teleflex Inc. 550 U.S. 398 (2007).

⁵⁷ Christopher A. Cotropia, Nonobviousness and the Federal Circuit: An Empirical Analysis of Recent Case Law, 82 Notre Dame L. Rev. 911(2006–2007).

⁵⁸ Lee Petherbridge and R. Polk Wagner, The Federal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law of Obviousness, 85 Tex. L. Rev. 2051 (2007).

⁵⁹ Jennifer Nock & Sreekar Gadde, Raising the Bar for Nonobviousness: An Empirical Study of Federal Circuit Case Law Following KSR, 20 Fed. Cir. B.J. 369 (2010–2011).

⁶⁰ Jason Rantanen, The Federal Circuit’s New Obviousness Jurisprudence: An Empirical Study, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2210049.

⁶¹ Petherbridge and Wagner, supra note 58.

⁶² Nock and Gadde, supra note 59 at 398. 侵害訴訟の上訴における自明判断の維持率は、KSR以前と以降で、40.4%から78.9%に上昇したのに対し、非自明判断の維持率は56.1%から52.5%とわずかに減少している。

⁶³ 前掲注38の説明を参照。CAFCは非自明性のハードルを上げたのは確かであるが、自明性を肯定する方向に偏っているわけではない。